

Decisión del Grupo de Expertos

Compagnie de Saint-Gobain c. Miguel García
Caso No. DMX2025-0007

1. Las Partes

La Promovente es Compagnie de Saint-Gobain, Francia, representada por Nameshield, Francia.

El Titular es Miguel García, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <gruposaintgobain.com.mx>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Telmex.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 6 de marzo de 2025. El 6 de marzo de 2025 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 6 de marzo de 2025 Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 13 de marzo de 2025. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 2 de abril de 2025. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 3 de abril de 2025. Posterior a dicha notificación, el 3 de abril de 2025, el Titular comunicó que no habían creado ese sitio web, y que cedían los derechos a la OMPI. El 3 de abril de 2025, el Centro comunicó a las partes sobre la posibilidad de suspensión del procedimiento para alcanzar un acuerdo entre las partes. El

mismo día, la Promovente solicitó la suspensión del procedimiento. El Centro confirmó la suspensión del procedimiento del 4 de abril de 2025, hasta el 4 de mayo de 2025.

El 16 de abril de 2025, nuevamente el Titular comunicó al Centro que el sitio web no era de su propiedad, y que se cancelara el procedimiento. El 17 de abril de 2025, el Centro acusó de recibo dicha comunicación electrónica. El 16 de abril de 2025 el Promovente solicitó levantar la suspensión y continuar con el procedimiento. El 22 de abril de 2025 el Centro acusó de recibo la petición.

El Centro nombró a Luis C. Schmidt como miembro único del Grupo de Expertos el día 29 de abril de 2025, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento el día 5 de mayo de 2025. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Idioma del procedimiento

El Experto, haciendo uso de las facultades que otorga la Política en su artículo 1(j), y artículo 13 del Reglamento, dicta la presente Decisión en español.

4. Antecedentes de Hecho

La Promovente Compagnie de Saint-Gobain alega derechos sobre diversas marcas SAINT-GOBAIN, como por ejemplo:

La marca internacional SAINT-GOBAIN n°551682 registrada el 21 de julio de 1989, la marca internacional SAINT-GOBAIN n°740183 registrada el 26 de julio de 2000, la marca internacional SAINT-GOBAIN n°740184 registrada el 26 de julio de 2000, además de alegar ser propietario de una cartera de nombres de dominio que incluyen la denominación "Saint-Gobain" tales como <saint-gobain.com>.

El nombre de dominio en disputa <gruposaintgobain.com.mx> fue registrado por el Titular el 7 de enero de 2020.

Actualmente, el nombre de dominio en disputa continúa activo, ofreciendo servicios para publicitar negocios.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

En resumen, la Promovente alega lo siguiente:

La Promovente es una empresa francesa especializada en la producción, procesamiento y distribución de materiales para los mercados industriales y de la construcción. Es una referencia mundial en los mercados de construcción y hábitat sostenible. Que la empresa tiene una visión a largo plazo para desarrollar productos y servicios para sus clientes que faciliten la construcción sostenible. De esta forma, diseña soluciones innovadoras y de alto rendimiento que mejoran el hábitat y la vida cotidiana.

Que el nombre de dominio en disputa reproduce la marca SAINT-GOBAIN en su totalidad, únicamente añadiendo el término "grupo" el cual es genérico.

Que el código de país ".COM.MX" es un elemento necesario requerido para el registro de un nombre de dominio con código de país y no constituye una adición voluntaria, caprichosa o arbitrariamente seleccionada por la parte que obtiene el registro de un nombre de dominio.

Que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa, toda vez que no cuenta con la autorización de uso de las marcas SAINT-GOBAIN, ni tiene relación legal y/o comercial con la Promovente.

Que el Titular no ha demostrado actividad alguna respecto del nombre de dominio en disputa, y no es posible concebir ningún uso activo plausible, actual o previsto, del nombre de dominio en disputa por parte del Titular que no sea ilegítimo, como por ejemplo constituir una usurpación de denominación.

Que el Titular se apropió de la marca distintiva y notoria SAINT-GOBAIN para registrarse como nombre de dominio, sin autorización del titular de dicha marca, como una indicativa de mala fe.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente en tiempo y en forma. Existieron comunicaciones en donde señaló que no creó el sitio web y de las que se desprende la voluntad de transmitir el nombre de dominio y terminar con el procedimiento.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con la Política aplicable, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia o cancelación de un nombre de dominio en disputa:

“a) el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tienen derechos; y

b) el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y

c) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.”

Requisitos de la procedencia de la acción

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.a) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia, el promovente tiene la carga de la prueba respecto de los tres supuestos normativos siguientes:

i. El nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos; y

ii. El titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y

iii. El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utilizó de mala fe.”

El Experto considera apropiado hacer referencia a decisiones emitidas bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), al inspirarse la redacción de la LDRP en la UDRP.

Dado que el Titular no presentó una contestación formal a la Solicitud presentada por la Promovente, este Experto se encuentra en posibilidades de tomar como ciertas las afirmaciones de la Promovente que considere como razonables (ver *Joseph Phelps Vineyards LLC v. NOLDC, Inc., Alternative Identity, Inc., and Kentech*, Caso OMPI No. [D2006-0292](#)).

A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la promovente tiene derechos;

Del análisis del primer requisito de la Política, este Experto determina que el nombre de dominio en disputa <gruposaintgobain.com.mx> es semejante en grado de confusión a las marcas registradas SAINT-GOBAIN de la Promovente.

Lo anterior, tomando en consideración que la marca SAINT-GOBAIN se encuentra íntegramente reproducida en el nombre de dominio en disputa <gruposaintgobain.com.mx> (ver *Todito.com S.A. de C.V. v. Francisco Gómez Ceballos*, Caso OMPI No. [D2002-0717](#); *Bayerische Motoren Werke AG v. bmwcar.com*, Caso OMPI No. [D2002-0615](#)).

Es importante señalar que en el presente caso la adición del término “grupo” y eliminación del guión a la marca SAINT-GOBAIN no impide que la marca sea reconocible dentro del nombre de dominio en disputa. (Ver *Sanofi-Aventis v. USMeds.com*, Caso OMPI No. [D2004-0809](#)).

Finalmente, en la línea de lo señalado en diversos casos bajo la LDRP, el Experto considera que en este caso el dominio de nivel superior geográfico (“ccTLD” por sus siglas en inglés) correspondiente a México “.mx” carece, bajo la LDRP, de relevancia para distinguir al nombre de dominio en disputa (ver, por ejemplo, *David’s Bridal, Inc v. Registration Private, Domains By Proxy, LLC / Salvador Perches*, Caso OMPI No. [DMX2016-0014](#)).

Incorporar una marca en su totalidad dentro de un nombre de dominio es suficiente para establecer que un nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión a una marca registrada (ver *Todito.com S.A. de C.V. v. Francisco Gómez Ceballos*, Caso OMPI No. [D2002-0717](#); o *Bayerische Motoren Werke AG v. bmwcar.com*, Caso OMPI No. [D2002-0615](#)).

Por lo anterior, este Experto considera que el nombre de dominio en disputa es semejante en grado de confusión a la marca de la Promovente, por lo que el primer punto de la Política se ha cumplido.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el artículo 1.c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:

“i. antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

ii. el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o

iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”

El Titular no ha probado que se le conozca comúnmente como “gruposaintgobain.com.mx”; en cambio, la Promovente sí ha demostrado tener derecho exclusivo sobre la marca SAINT-GOBAIN a través de registros marcarios.

La Promovente asevera que no ha autorizado al Titular a registrar el nombre de dominio en disputa, lo cual, en adición a la existencia de un registro de marca, y atendiendo a la composición del nombre de dominio en disputa, demuestra la ausencia de una oferta de buena fe de productos o servicios relacionados con el nombre de dominio en disputa, adicionalmente, las respuestas extemporáneas del Titular donde asegura no ser suya la página y la voluntad de transmitir el nombre de dominio en disputa, afirman la conclusión del Experto.

A lo anterior, se suma el hecho de que el Titular no ofreció prueba alguna para demostrar cuál fue su razón para registrar el nombre de dominio en disputa, que incorpora la totalidad de la marca SAINT-GOBAIN de la Promovente (ver *Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation v. Liu Xindong*, Caso OMPI No. [D2003-0408](#)), siendo que, al no presentar contestación con argumentos y evidencias relevantes, el Titular no ha demostrado que existen circunstancias que le permitan acreditar derechos e intereses legítimos en relación al nombre de dominio en disputa (ver *Volkswagen AG v. David's Volkswagen Page*, Caso OMPI No. [D2004-0498](#)).

En complemento, el Titular no ha podido demostrar que hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca, siendo que del análisis del presente caso y de las pruebas ofrecidas por la Promovente, tampoco se desprende que el Titular ejerza un uso legítimo (ver *Jupiters Limited v. Aaron Hall*, Caso OMPI No. [D2000-0574](#)).

Por las razones expuestas, el Titular no ha podido demostrar derechos o intereses legítimos en relación al nombre de dominio en disputa.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El artículo 1. b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro o uso de mala fe de un nombre de dominio:

“i. Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o

ii. Se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o

iii. Se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

iv. Se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.”

Con base en los argumentos expuestos por la Promovente y la falta de contestación del Titular, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa se registró de mala fe, al existir indicios que permiten sostener que el Titular tenía conocimiento de la Promovente y sus actividades en el momento del registro. Como ejemplo de tales indicios, la reproducción íntegra de la marca SAINT-GOBAIN, únicamente añadiendo el término “grupo” y eliminando el guión en el nombre de dominio en disputa, además de las respuestas extemporáneas y vagas aportadas por el Titular.

El hecho de que el Titular no haya presentado contestación con argumentos y evidencias relevantes dentro del tiempo establecido implica que no se han negado ni superado las argumentaciones de la Promovente, sin que se haya aportado ningún argumento razonable sobre los motivos por los que se registró y se utiliza el nombre de dominio en disputa. El Experto nota que el sitio web al que dirige el nombre de dominio en disputa reproduce los términos "GRUPO SAINT GOBAIN" junto con elementos que denotarían que se trata de un sitio web en construcción.

Por lo anterior, este Experto considera que el registro y uso del nombre de dominio en disputa ha sido y es de mala fe, motivo por el cual se tiene por cumplido el tercer supuesto de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <gruposaintgobain.com.mx> sea transferido a la Promovente.

/Luis C. Schmidt/

Luis C. Schmidt

Experto Único

Fecha: 10 de junio de 2025